4121-135

RECEIVED CENTRAL FAX CENTER

JAN 2 4 2007

REMARKS

Regarding the Amendments

Claim 22 has been amended as set forth in the above Complete Listing of the Claims.

As amended, the claims are supported by the specification and the original claims and do not add new matter. The amendments do not require a new search, or raise new issues for consideration because they merely address issues already raised by the Examiner or define Applicants' invention more clearly. It is submitted that the amendments place the claims in condition for allowance or in better condition for appeal by reducing the number of issues for consideration on appeal. The amendments were not made earlier in the prosecution because it is maintained that the previously pending claims were allowable. Since the amendments do not add new matter or require a new search or consideration, and place the claims in conditions for allowance of in better condition for appeal, entry of the amendment is respectfully requested.

Thus, upon entry of the amendments, claims 1-6, 15, 19 and 22 will be pending.

Rejection of Claims Under 35 U.S.C. §112

Claim 22 is rejected under 35 U.S.C. § 112, first and second paragraphs as failing to comply with the written description and enablement provisions. Applicants respectfully disagree. All arguments of record with regard to this issue are incorporated by reference, as if stated herein. Applicants maintain that such arguments overcome the Examiner's rejections.

Specifically, claim 22 is rejected as indefinite for recitation of the term "more intense lysis." As amended, claim 22 no longer contains this term. While it is maintained that the claim was allowable as previously pending, claim 22 has been amended to clarify the comparison of lysis by the F_v antibody to lysis by bimAbHRS-3/A9.

Claim 22 is also rejected as indefinite for recitation of the term "CD30 carrying cells." As amended, claim 22 no longer contains this term.

Furthermore, claim 22 is rejected as lacking enablement, due to the alleged lack of clarity regarding availability of the antibody bimAbHRS-3/A9 to the public. Applicants respectfully submit that the antibody is readily available to the public. As evidence of such availability Applicants provide Attachments A and B hereto. Attachment A is a copy of the deposit certificate obtained when bimAbHRS-3/A9 was deposited and Attachment B is a copy of the

4121-135

declaration of availability regarding bimAbHRS-3/A9 that was made in U.S. Patent No. 5,643,759. Such deposit was made in accordance with the requirements of the Budapest Treaty on August 6, 1993 and therefore the deposit will be statutorily accessible at least until 2023. This date exceeds any available patent term of the present application, ensuring availability of bimAbHRS-3/A9 for the life of any patent resulting from the present application.

Therefore, in light of the amendment of claim 22 and the Attachments set forth in the present Response, claim 22 is not lacking either written description or enablement and withdrawal of those rejections is hereby requested.

Rejection of Claims Under 35 U.S.C. §§ 102 and 103

The claims are also rejected under 35 U.S.C. § 102 and/or 103, as anticipated and/or obvious. Applicants respectfully disagree. All arguments of record with regard to this issue are incorporated by reference, as if stated herein. Applicants maintain that such arguments overcome the Examiner's rejections and withdrawal of all rejections under 35 U.S.C. § 102 and 103 is hereby requested.

Notice of Appeal and Petition for Extension of Time

Enclosed is a Notice of Appeal for the above-identified U.S. patent application, along with a petition under 37 CFR 1.136 for a two month extension of time, which extends the deadline for response to the August 24, 2006 Final Office Action to January 24, 2007.

CONCLUSION

Based on the foregoing, all of Applicants' pending claims 1-6, 15, 19 and 22 are patentably distinguished over the art, and are in form and condition for allowance. The Examiner is requested to favorably consider the foregoing and to responsively issue a Notice of Allowance.

In the event that the Examiner does not issue such a Notice of Allowance, Applicants provide with this submission a Notice of Appeal, as set forth above.

Enclosed is a Credit Card Form (PTO-2038) authorizing the total amount of \$475.00, which

4121-135

includes \$250.00 for payment of the fee specified under 37 CFR §41.20(b)(1) for the filing of a Notice of Appeal and \$225.00 for payment of the fee specified under 37 CFR §1.17(a)(3) for a two month extension of time.

If any questions remain, the Examiner is requested to contact the undersigned attorney at (919) 419-9350 to discuss same. The USPTO is hereby authorized to charge any deficiency or credit any overpayment of fees properly payable for this document to Deposit Account No. 08-3284.

Respectfully submitted,

9194011807

IPTL

Steven J. Hultquist Reg. No. 28,021

Attorney for Applicants

Kelly K. Reynolds Reg. No. 51,154

Attorney for Applicants

INTELLECTUAL PROPERTY/ TECHNOLOGY LAW Phone: (919) 419-9350 Fax: (919) 419-9354 Attorney File No.: 4121-135

Enclosures: Notice of Appeal [1 pg.] Credit Card Form [1 pg.] Attachment A [5 pgs.] Attachment B [3 pgs.]

> The USPTO is hereby authorized to charge any deficiency or credit any overpayment of fees properly payable for this document to Deposit Account No. 08-3284

ATTACHMENT A

BUDA ER VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONAL ANERKENNUNG DER HINTERLECUNG, VON MICROORGAN MEN FOR DIE ZWECKD VON PATENTVERFAHREN

INTERNATIONALES FORMBLATT

Biotest Pharma GmbH Landsteinerstr. 5 63303 Dreieich

> LEBENSFÄHICKEITSBESCHEINIGUNG sungmicht gemiß Begol 10.2 von der unten angegebenen: INTERNATIONALEN HINTERLEGUNGSSTELLE

L HINTERLEGER		IL KENNZEICENUNG DES MIRLOORGANISMUS
Name:	Biotest Pharma CmbH Landsteineratr 5 63303 Dreieich	Von der INTERNATIONALEN HINTERLEGUNGSSTELLE sugetoffe EINGANGSNUMMER: DSM ACC2148 Datum der Einterlegung oder Weiterleitung ¹ 1993-09-02
DL LEBE	NSPÄHICKEITEBES CHEINIGUNG	
Zu diesem	Atthigheit des unter II gemeinsten Mikroorganismus ist am Zeitpunkt wer der Mikroorganismus ×) ³ tebenstähig) ⁵ nicht mehr lebenstähig	1993-10-04 ² g-praft worden.
IV. BEDI	igungen, unter denrn die Lbbenspähigketts	PROFUNC DURCHGEPOHRT WORDEN 15T ⁴
•		
IV. INTER	rnationale finterlegungsstelle	
Nucos: Anachritt:	DEM DEUTSCHE SAMMLUNG VON MIKROORGANISMEN UND ZELLKULTUREN GmbR Maschcroder Weg 1 B D-38124 Braunschweig	Unterschrift(en) der sur Vertreitung der Internationaler. Hinterlegungsstelle befugten Person(en) oder des (der) von ihr ermachtigten Bediensteten: Deputer Here Damen: 1993-10-29

Formblatt DSM-BP/9 (einzige Scito) 0793

Angabe der Datume der Ersthinterlegung. Wenn eine erneute Hinterlegung oder eine Weiterleitung vorgenommen worden ist, Angabe der Datum der jeweile letzten erneuten Hinterlegung oder Weiterteitung.

In den in Royal 10.3 Buchstube a Ziffer il und ill vorgeschenen Fällen Angabe der letzten Lebensfähigkeitsprüfung.

J Zutreffender ankreunen.

Ausfüllen, wenn die Angaben beantrost worden sind und wonn die Segebniew der Prüfung negativ waren.

ANERKENNUK DER HINTERLEGUNG VON MIKROORGANION POR DIE ZWECKE VON PATENTVERPAHREN

INTERNATIONALES FORMBLATT

Biotest Pharma GmbH Landsteinerstr. 5 63303 Dreieich

> EMPPANGSBESTÄTIGUNG BEI ERSTRINTERLEGUNG, mugantelts gemas Regal 7.1 von der undem angegebenam Internationalen hunterlegungsstelle

I. KENNZEICENUNG DES MIKROORGANISMUS				
Vom HINTERLEGER augnicilias Danumsoichen	Voc det internationalen hinterlegungsstelle Lugumilla zingangsnummer:			
A9	DSM ACC2148			
IL WISSENGCHAPTLICHTE BESCHREIBUNG UND/ODER VORG	eschlagene taxonomiquee bezeichnung			
Mit dem unter I, beseichneten Mikroargeninne wurde				
() eine vorgeschlagene taxonomische Bezeichnung eingereicht. (Zutreffendes ankreusen).				
III. EINCANG UND ANNAEME				
Diese internationale Minserlegungmbelle nimmt den unter I bezeiches nm 1993–09–02 (Datum der Ersthinterlegung) ¹ eingege	ren Mikroorganismus see, dur bei Ibr ungen jat.			
IV. EDICANG DES ANTRACE AUF UMWANDLUNG				
Der unter I deselchnete Mikroorganismus ist bei dieser International eingeganges (Datum der Ersthinterlogung) uml ein Antreg auf Umw Budapester Vortrag ist am eingegangen (Datu	a. Historiegungostelle zm andlung dieser Ersthinteriegung in eine Hinberlegung gemäß m des Eingangs des Antrogs auf Umvandlung).			
y. Internationale hintem.egungsstelle				
Name: DSM-DEUTSCHE SAMMLUNG VON · MUROOHGANISMEN UND ZELLKULTUREN GMAR	Unterschrift(en) der sur Vertreiung der internationalen Kinterlagungestelle befugten Person(en) oder des (der) von ihr ermichtigten Bodiensieten:			
Adrenet: Mascheroder Weg 1 B D-32124 Braumschweig	Datum: 1993-10-29			

¹ Falls Ragsl 6.4 Buchstabe of sutriffe, ist dies der Zuitpunkt, zu dem der Status einer internationalen Hinterlegungsstelle eswarban wirden ist. Formblatt DSM-BP/4 (cinzige Saite) 0703

BUTTER VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONE ANERKENBUNG DER TIMTÉRLEGING VON MIKBOORGANISMEN FÜR DIE ZWÉGKE VON PATENTVERPARKEN

INTERNATIONALES FORMULATE

Biotest Pharma CmbH Landsteinerstr. 5 63303 Dreieich

> LEBENS#ÄMICKEITSBESCHEINIGUNG Susgestellt gemäß Bagsi 10.3 von der unten angegebesen INTERNATIONALEN HINTERLEGUNGSSTELLI

l hinterleger	B. Kennzeichnung des Mikroobganiemus
Name: Biotost Pharma GmbH Landsteinarstr. 5 Admes: 63303 Dreicich	Von der INTERNATIONALEN HINTERLIEG UNG STELLE rugsteilte RINGANGSNUMMER: DSM ACC2142 Dahum der Hinterlegung oder Weiterleitung ¹ : 1993–08–06
III. LEBENSPARIGKEITSBESCHEINIGUNG	
Die Lebenstählgkeis des unter II genannten Mikroorganismus ist sur Zu diesem Zeitpunkt wur der Mikroorganismus (1993-08-09 ³ goprůfi varden .
IV. BEDINGUNGEN, UNTER DENEN DIE LEBENSFÄHIGKEITSI	PRUFUNG DUKCRGEFÜHRT WORDEN IST
iv. Internationale hinterlegungsstelle	
Name: DSM DEUTSCHE SAMMLUNG VON MIKROORGANISMEN UND ZELLKULTUREN GmbH Anschrift: Mascheroder Weg 1 B D-38124 Breunschweig	Unterschrift(en) der zur Vertretung der internationalen Hinterlegungsstelle befogten Person(an) oder des (der) von ihr ermächtigten Bodienstesen: U, LDE GO Datum: 1993-08-20

² In den in Begel 10.2 Buchstabe s Ziffer ii und iii vorgeschenen Yöllen Angabe der jetzten Lebensfähigkeitsprüfung.

3 Juhreffender ankreusen.

65

Formblatt DSM-BP/9 (einzige Seite) 0793

¹ Angabe des Datums der Erethinterlegung. Wenn eine erneute Hinterlegung oder eine Weiterleitung vorgenommen worden ist; Angabe des Datums der Jeweils letzten orneuten Minterlegung oder Weiterleitung.

⁴ Ausfüllen, wann die Angaben beantragt worden sind und wenn die Ergebnisse der Promog negativ waren.

Budapester vertrac ober die internationale Anerkennung der hinterlegung von amboorganismen Por die zwecke von patentverfahren

INTERNATIONALES FORMHLATT

Biotest Pharma GmbH Landsteinerstr. 5 63303 Dreieich

Permilati DSM-8P/4 (einsige Sekte) 0793

¢.'

Emptancementatiquic bei erstenteelecunc, magnibile funds begel 7.1 von der union doppedoren internationalen eintehleguncestelle

om Hinterleger e	igeteiltes Bosugsseichen:	Von der INTERN/ sugeteilte EING.	ationalen hinterlegun Angsnuddær:	GSSTILLB :
HRS-3/A9		DSM .	ACC2142	<u>:</u> -
i. Wissenschaftli	CHE HESCHREIBUNG UND/ODER VORGE	XAT SKEDALKDES	DNOMISCHE BEZEICHNUNG	3 ·
 		•		
illt dem unter L beseich	naten Microergonismus wurde		•	;
	wissenschaftliche Beschruibung vorgeschlagune textenomische Beseichnung			
() eme	Additional partitions and a second			:
cingereicht. (Zutrettendes ankrousen				<u>.</u>
	NATIONE			
iii. Bingang und an				·
III. EINGANG UND AN	NAHME seriagungsatulle nimmt den unter I beseichnet 6 (Datum der Ersthinteriegung) ¹ eingega	en Mikeoorganismus agna let.	an, der bei ihe	:
Diam internationals His	terlegunmetalle nimusi den unter I bezeichnet	en Mikroorganismus agan ist.	en, der bei ihr	
III. EINGANG UND AN Diese internationale Hie- em 1993-08-0 IV. EINGANG DES AN Der unter I bezeichnebe eingegangen (Datum des	terlegungustelle nimmt den unter I beseichnet 6 (Datum der Eesthinterlegung) ¹ eingege- TRACS AUF UMWANDLUNG Mikroorgenismus ist bei dieser Internationale Eesthinterlegung) und die Antres ouf Umwo	n Hinterlogungsstelle	am	genas.
III. EINGANG UND AN Diese internationale Hie- em 1993-08-0 IV. EINGANG DES AN Der unter I bezeichnebe eingegangen (Datum des Budaposter Vertrag ist :	terlegungustelle nimmt den unter I beseichnet 6 (Datum der Eesthinterlegung) ¹ eingege- TRACS AUF UMWANDLUNG Mikroorgenismus ist bei dieser Internationale Eesthinterlegung) und die Antres ouf Umwo	n Hinterlogungsstelle	am Stariegung in eine Winterlegung	t Gronzy
III. EINGANG UND AN Diese internationale Hie- om 1993-08-0 IV. EINGANG DES AN Der unter I bezeichnebe eingegangen (Datum der Budaposter Vertrag ist : V. INTERNATIONALE	Aeriagunquatalle nimmt den unter I beseichnet 6 (Datum der Eesthinteriegung) TRACS AUF UMWANDLUNG Mikroorganimus ist bei dieter Internationals Eesthinteriegung) und ein Antrog auf Umwa	n Hinterlogungestelle ndlung dieser Ersthin n des Eingangs des Ar	am startegung in eine Einterlegung ntrage auf Umwandlung). der auf Vertretung der intern elle befugten Person(en) oder e	htion=Emu

PAGE 13/18 * RCVD AT 1/24/2007 4:51:29 PM [Eastern Standard Time] * SVR:USPTO-EFXRF-1/21 * DNIS:2738300 * CSID:9194011807 * DURATION (mm-ss):04-46

ATTACHMENT B

Beil Wolff 311-LH 27 650

27 650

Applicant(s): Michael Pfreundeschuh

Serial No.

08/327,254

Filed

October 21, 1994

For

METHOD FOR THE SELECTIVE PREPARATION OF

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Art Unit

1809

Examiner

S. Loring

July 8, 1996

Hon. Assistant Commissioner for Patents Washington, D. C. 20231

DECLARATION OF AVAILABILITY

Sir.

The undersigned declarant, does depose, declare and state that

- The following hybridome cell lines were deposited according to the Budapest
 Treaty with the DSM: A8 of ACC 2148 deposited September 2, 1993 and HRS-3/A9 of ACC 2142 deposited August 6, 1993.
- 2. Biotost Pharma GmbH of Dreieich, Germany is the assignee of the entire right, title and interest of the Invention described and claimed in the above-named application as evidenced by an assignment recorded in the United States Patent and Trademark Office on October 21, 1994, Reel 7214, Frame 0457.

IPTL

- 3. Biotest Pharma GmbH agrees that upon allowance and issuance of the abovenamed application as a United States Patent, all restriction on availability of the deposits designated in paragraph 1 hereinabove will be irrevacably removed.
- 4. Access to the aforementioned deposits will be available during the pendency of the above-identified patent application to one determined by the Commissioner to be entitled thereto under 35 U.S.C. 122 and 37 C.F.R. 1.14.
- A copy of the American Type Culture Collection form for the aforesaid deposits is appended hereto.

I declare further that all statements made herein of my knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 18 of the United States Code and that all such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issuing thereon.

Respectfully submitted, Blotest Pharma GmbH By its Attorney

Date: 7/2/96

Leonard Horn Reg. No. 17,200

LH:If

Enc. - American Type Culture Collection Form

BEIL282.10